

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 03.04.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Кухмастер», Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721272 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019721272 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Сладкие машинки**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 427182, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении приведенных в заявке товаров 30 и услуг 35 классов

МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.11.2019.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными друг с другом, так как они отличаются по шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, а также по своему смысловому значению, поскольку заявленное обозначение является единым словосочетанием, в котором доминирует имя прилагательное «Сладкие», отсутствующее в противопоставленном товарном знаке.

В возражении также отмечено, что ввиду несходства сравниваемых знаков отсутствует сама возможность смешения индивидуализируемых ими товаров 30 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе товаров, а услуги 35 класса МКТУ, приведенные в заявке, не являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, так как они относятся к разным сферам экономической деятельности.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в

обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**Сладкие машинки**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.04.2019 испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 427182 с приоритетом от 20.11.2008 представляет собой словесное обозначение «**МАШИНКИ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с

другом в целом в силу полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, что обуславливается совпадением всех звуков у соответствующих слов («**машинки**» – «**МАШИНКИ**»), причем данные слова еще и графически тождественны друг с другом, поскольку имеют одинаковый состав соответствующих определенных букв русского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении, а также еще и семантически тождественны в силу определенного смыслового значения у соответствующей лексической единицы русского языка – «**машинки**».

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые знаки в целом отличаются друг от друга по своему смысловому значению, поскольку заявленное обозначение является единым словосочетанием, в котором доминирует имя прилагательное «**Сладкие**», отсутствующее в противопоставленном товарном знаке, то следует отметить, что в заявленном обозначении логическое ударение падает на имя существительное «**машинки**», тождественное противопоставленному товарному знаку, в то время как вышеуказанное имя прилагательное выступает лишь в качестве определения, то есть подчиненного слова, к определяемому им имени существительному, то есть к главному слову, на котором и акцентируется, прежде всего, внимание потребителя.

При этом слово «**Сладкие**» само по себе является, напротив, «слабым» с точки зрения индивидуализирующей способности, поскольку воспринимается лишь как указание на определенное свойство товаров (продуктов питания), связанное с соответствующим сладким их вкусом, и не придает рассматриваемому словосочетанию в целом какого-либо иного смыслового значения, которое отличалось бы от соответствующих смысловых значений составляющих его отдельных слов.

Относительно отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак

индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в частности, с учетом определенных смысловых значений соответствующих словосочетаний в целом, например, в случае их восприятия в совершенно иных (переносных) значениях. В рассматриваемом случае таких значений не имеется.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся отличия у сравниваемых знаков (по использованию заглавных или строчных букв, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием в заявленном обозначении иного слова, отсутствующего в противопоставленном товарном знаке) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический, графический и семантический факторы, на основе которых было установлено их сходство за счет совпадения у них соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом наличие тождества у соответствующих слов (имен существительных), несущих в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку, обуславливает весьма высокую степень сходства этих знаков в целом, ввиду чего вероятность смешения на рынке товаров и услуг, индивидуализируемых ими, значительно увеличивается, а

диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных друг с другом, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров и услуг однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров и услуг, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров и услуг не требуется.

Так, все приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ «галеты солодовые; гренки; печенье; печенье сухое; пряники», с одной стороны, и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», для которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, относятся к одной и той же определенной сфере экономики (производство продуктов питания) и к одной и той же общеродовой группе товаров (продукты питания), и, как следствие, они имеют одно и то же общее назначение (употребление в пищу) и один и тот же общий круг потребителей, а также соотносятся между собой как вид-род, поскольку сладкие, на что имеется указание в заявленном обозначении, мучные кондитерские изделия относятся к общеродовой группе товаров (кондитерские изделия) и вполне являются взаимозаменяемыми, реализуются в одних и тех же отделах магазинов, в силу чего данные сравниваемые товары подлежат признанию однородными друг с другом.

Кроме того, с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков подлежат признанию однородными этим товарам еще и приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ, непосредственно связанные с самими товарами, а именно с их реализацией потребителям, продвижением на рынке и рекламой.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных)

товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров и услуг.

Вместе с тем, приведенные в заявке другие услуги 35 класса МКТУ «выписка счетов; подготовка платежных документов» относятся к совершенно иной родовой группе (бухгалтерских) услуг, «изучение рынка» – к маркетинговым исследованиям, а «предоставление деловой информации через веб-сайты» – к информационным услугам в помощь бизнесу, которые напрямую не связаны с реализацией товаров потребителям и их продвижением на рынке (со сбытом товаров или стимулированием спроса на товары), а направлены, в свою очередь, на обеспечение потребностей хозяйствующих субъектов в плане самой организации их бизнеса, что позволяет признать отсутствие у них однородности, собственно, с товарами 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, никак не усматривается наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю такого рода услуг 35 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых, соответственно, предназначены сравниваемые знаки.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «выписка счетов; подготовка платежных документов; изучение рынка; предоставление деловой информации через веб-сайты».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2020, отменить решение Роспатента от 29.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019721272.